

I Taccuini del CDT

I contratti internazionali di trasferimento di tecnologia

Gestione del patrimonio tecnologico:
tutele nei confronti dei propri dipendenti

Laura Marengo
Unione Industriale
Torino



UNIONE INDUSTRIALI
Torino



Tecnologia come insieme di conoscenze tecniche

da Guida teorica e pratica della Proprietà Industriale Studio Torta

- Il **patrimonio tecnologico** può essere definito come l'insieme delle conoscenze necessarie per la fabbricazione dei prodotti, per l'applicazione dei procedimenti produttivi e per la prestazione dei servizi
- Le tecnologie possono essere realizzate **in proprio all'interno dell'azienda, da terzi su commissione (appalto) o mediante acquisto**
- La tecnologia ottenuta all'interno dell'azienda può trovarsi riprodotta nella **documentazione tecnica** e anche «incorporata» nel **personale tecnico dell'impresa**
- **Know how**: conoscenze segrete, tecniche o commerciali, non brevettate, trasmissibili per iscritto o in altra forma
- Pertanto, attenzione ad adottare le **tutele** anche all'interno della propria organizzazione



Art. 98 Codice Proprietà Industriale, come modificato dal d.lgs. 63/2018 di attuazione della Dir. UE 2016/943

Segreti commerciali

Art. 98. Oggetto della tutela

1. Costituiscono oggetto di tutela i segreti commerciali. Per segreti commerciali si intendono le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni:

- a) **siano segrete**, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore;
- b) abbiano **valore economico in quanto segrete**;
- c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a **misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete**.

2. Costituiscono altresì oggetto di protezione i dati relativi a prove o altri dati segreti, la cui elaborazione comporti un considerevole impegno ed alla cui presentazione sia subordinata l'autorizzazione dell'immissione in commercio di prodotti chimici, farmaceutici o agricoli implicanti l'uso di nuove sostanze chimiche.

Art. 99 Codice Proprietà Industriale, come modificato dal d.lgs. 63/2018 di attuazione della Dir. UE 2016/943

Art. 99. Tutela

1. Ferma la disciplina della concorrenza sleale, il legittimo detentore dei segreti commerciali di cui all'articolo 98, ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di acquisire, rivelare a terzi od utilizzare, in modo abusivo, tali segreti, salvo il caso in cui essi siano stati conseguiti in modo indipendente dal terzo.

1-bis. L'acquisizione, l'utilizzazione o la rivelazione dei segreti commerciali di cui all'articolo 98 si considerano illecite anche quando il soggetto, al momento dell'acquisizione, dell'utilizzazione o della rivelazione, era a conoscenza o, secondo le circostanze, avrebbe dovuto essere a conoscenza del fatto che i segreti commerciali erano stati ottenuti direttamente o indirettamente da un terzo che li utilizzava o rivelava illecitamente ai sensi del comma 1.

1-ter. La produzione, l'offerta, la commercializzazione di merci costituenti violazione, oppure l'importazione, l'esportazione o lo stoccaggio delle medesime merci costituiscono un utilizzo illecito dei segreti commerciali di cui all'articolo 98, quando il soggetto che svolgeva tali condotte era a conoscenza o, secondo le circostanze, avrebbe dovuto essere a conoscenza del fatto che i segreti commerciali erano stati utilizzati illecitamente ai sensi del comma 1. Per merci costituenti violazione si intendono le merci delle quali la progettazione, le caratteristiche, la funzione, la produzione o la commercializzazione beneficiano in maniera significativa dei suddetti segreti commerciali acquisiti, utilizzati o rivelati illecitamente.

1-quater. I diritti e le azioni derivanti dalle condotte illecite di cui ai commi 1, 1-bis e 1-ter si prescrivono in cinque anni.

Misure di sicurezza, un po' di giurisprudenza

- Deve intendersi sia una protezione fisica, assicurata da sistemi di protezione adeguati, sia una protezione giuridica, assicurata da un'informazione adeguata, data ai terzi che vengono in contatto con le informazioni, sul carattere riservato e sulla necessità che venga mantenuto tale
- Strumenti di protezione giuridica: accordi di riservatezza, patti di non concorrenza, policy aziendali, accorgimenti sui singoli documenti tecnici

Dipendenti

- **Art. 2105 Cod. Civ. Obbligo di fedeltà**

Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, **in concorrenza** con l'imprenditore, né **divulgare** notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio

- **Art. 2106 Sanzioni disciplinari**

L'inosservanza delle disposizioni di cui sopra può dar luogo all'applicazione di **sanzioni disciplinari**, secondo la gravità dell'infrazione

Accordi di riservatezza con i dipendenti

- **Durante il rapporto:** per rafforzare gli obblighi di cui all'art. 2105 cod. civ.
- Individuare in modo chiaro che cosa si intende, nella fattispecie, per «**segreti commerciali**» ex art. 98 Codice della proprietà industriale (D.Lgs. 50/2003) (know how aziendale / professionalità lavoratori)
- Ricordare l'applicazione delle **sanzioni disciplinari** in caso di violazione degli obblighi di riservatezza e, eventualmente, prevedere una penale
- **Dopo la cessazione del rapporto di lavoro:** vincolare l'ex dipendente agli obblighi di riservatezza per un periodo successivo alla cessazione del rapporto (*durata*)

Patti di non concorrenza con i dipendenti

- **Durante il rapporto di lavoro:** art. 2105 c.c. + eventuali policy aziendali «rafforzative» (*pleonastiche*)
- Deterrenti
- Giusta causa di licenziamento



Patti di non concorrenza con i dipendenti dopo la cessazione del rapporto

- **Art. 2125 Cod. Civ. Patto di non concorrenza**

Il patto con il quale si limita lo svolgimento dell'attività del prestatore di lavoro, **per il tempo successivo alla cessazione del contratto**, è nullo se non risulta da **atto scritto**, se non è pattuito un **corrispettivo** a favore del prestatore di lavoro e se il vincolo non è contenuto entro determinati **limiti di oggetto, di tempo e di luogo**.

La durata del vincolo non può essere superiore a **5 anni**, se si tratta di dirigenti e a **3 anni** negli altri casi. Se è pattuita una durata maggiore, essa si riduce nella misura suindicata

Dipendenti infedeli

- Elevato rischio aziendale (accentuato dallo sviluppo tecnologico e dagli strumenti digitali)
- Importanza degli organigrammi e delle policy aziendali che definiscono in modo preciso i ruoli e sanciscono le relative responsabilità
- Attenzione alla preordinazione da parte del dipendente delle informazioni riservate (es. Disciplinare tecnico per l'utilizzo dei sistemi informatici aziendali)
- Integrità, disponibilità e confidenzialità: principi da seguire per una corretta tutela dei dati
- Accordi di riservatezza e patti di non concorrenza

Attenzione

- **Lavoratori autonomi, lav. parasubordinati (cococo): non applicabilità degli art. 2105, 2106 e 2125 cc! Patto di non concorrenza ex art. 2596 c.c. e NDA**
- **Agenti/rappresentanti di commercio: patto di non concorrenza ex art. 1751-bis c.c. (Acc. Econ. Coll.)**

Grazie,

Laura Marengo



UNIONE INDUSTRIALI
Torino

